

Произведения и товарные знаки: проблемы соотношения

И.Ю. Попова

Московская коллегия адвокатов «Традиции адвокатуры», г. Москва

В статье анализируются проблемы, возникающие при попытках решить в законодательстве и судебной практике вопросы приоритетной охраны авторских прав при их конкуренции с правами на товарные знаки в случае, если при их регистрации использовались элементы произведений. Отмечаются противоречия, приводящие к отходу от базовых принципов охраны авторских прав при предъявлении дополнительных требований, связанных с известностью произведения на территории Российской Федерации, при решении вопросов защиты авторских прав на произведения, их названия или иные части, вошедшие в состав зарегистрированного товарного знака. Делается вывод о необходимости установления иерархии охраны рассматриваемых видов объектов интеллектуальных прав, в рамках которой исключительные права на произведения, возникающие в момент его создания в составе комплекса авторских прав, должны признаваться превалирующими над появляющимися впоследствии в силу регистрации исключительными правами на товарные знаки.

Ключевые слова: товарные знаки, произведения, исключительные права, правообладатели, результаты интеллектуальной деятельности, части произведений, названия произведений, персонажи.

В научных публикациях неоднократно отмечалась сложная коллизия, возникающая между авторскими правами и правами на товарные знаки [3, 6, 7, 9] как особыми видами объектов интеллектуальных прав, каждый из которых пользуется полноценной и самостоятельной охраной, основанных на разных принципах, возникающих в силу самого создания охраняемого объекта в отношении произведений и в силу регистрации охраняемого объекта в отношении товарных знаков.

На протяжении длительного времени законодательство, судебная и деловая практика пытаются выработать обоснованные и универсальные подходы, соответствующие специфическим отношениям, возникающим при использовании в составе обозначений, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков, отдельных элементов произведений (фраз, названий, фрагментов изображений и т. д.) или кратких произведений (изображений, оригинальных слов и словосочетаний, имен персонажей, названий произведений, наименований мест действия и т. д.) [11, 13].

Исходя из последовательности возникновения прав представляется логически наиболее оправданным вариант, при котором соотношение

прав должно было бы основываться на признании приоритета авторского права, поскольку именно с создания, выражения в объективной форме произведения возникает его охрана, при этом на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака произведение выражено в объективной форме, по крайней мере, при его включении в состав подаваемых для регистрации материалов. Следовательно, авторские права в данном случае возникают до появления прав на товарный знак, существуют задолго до того, как после последовательного проведения экспертиз будет завершена регистрационная процедура, товарный знак будет включен в реестр и возникнет исключительное право на него. Логотип как объект авторских прав всегда будет первичным по отношению к зарегистрированному обозначению как объекту прав на такое средство индивидуализации, как товарный знак.

Однако в законодательстве, несмотря на все вышеприведенные доводы, далеко не всегда приоритет отдается авторским правам, несмотря на их первичный характер и положения, закрепляемые законодательством об авторском праве. Так, согласно п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1] запрет регистрации обозначения, охраняемого авторским правом, в качестве товарного знака распространяется только на случаи, когда имеет место сходство до степени смешения или тождественность заявленного на регистрацию обозначения не просто с каким-либо охраняемым элементом какого-либо охраняемого авторским правом произведения, а с элементом (персонажем, цитатой, названием) произведения, известного в Российской Федерации. Для того, чтобы автор мог требовать защиты его прав, в данном случае его произведение должно уже иметь известность на территории страны, причем права на произведение должны возникнуть до даты приоритета товарного знака, то есть до даты подачи заявки.

Если автор или иной правообладатель не смогут доказать известность произведения и факт возникновения прав на него, то есть факт его создания до даты приоритета, права на товарный знак окажутся не просто независимыми от прав на произведение, но и будут в определенной мере подавлять авторские права, препятствовать, например, использованию названия произведения в отдельных случаях, в дальнейшем не допускать возможности развития мерчандайзинга с использованием имен персонажей, их изображений или названия произведений или иных охраняемых элементов, в зависимости от того, что именно было зарегистрировано в качестве товарного знака и в отношении каких именно товаров и услуг действует приобретенная в силу его регистрации правовая охрана.

Наиболее странным с точки зрения общепринятого подхода к охране произведений выглядит установление особых условий

признания такой охраны в случае регистрации товарных знаков. От правообладателей авторских прав помимо объективного факта создания произведения до определенной даты и принадлежности исключительных прав на него определенному автору или иному правообладателю требуется также доказать известность произведения, причем на определенную дату в прошлом, когда некое не известное правообладателю на тот момент лицо без согласия правообладателя подало заявку на регистрацию в патентное ведомство.

Необходимость учитывать такой фактор, как известность произведения на территории страны, полностью противоречит базовым принципам охраны авторских прав. Для всех иных случаев защиты авторских прав признается, что их охрана возникает в силу создания, творческого акта автора, приводящего к выражению результата его деятельности в объективной форме. Исходя из положений ст. 1229 и ст. 1270 ГК РФ лицу, обладающему исключительным правом на произведение, должно гарантироваться, что только это лицо будет вправе использовать такое произведение любым способом и в любой форме [4], причем данная охрана распространяется также на любые элементы произведения, которые могут рассматриваться как результаты творчества, включая любые его части, персонажей, названия, отвечающие установленным ст. 1259 ГК РФ условиям.

В отношении защиты прав авторов применительно к случаям регистрации без их согласия товарных знаков с использованием результатов творческой деятельности таких авторов предъясняется дополнительное, никак не урегулированное в авторском праве и недостаточно определенное требование о наличии известности произведения. Данное требование получило закрепление в законодательстве о товарных знаках и постепенно стало все чаще применяться в судебной практике, которая к тому же пошла по пути еще большего ограничения прав авторов произведений.

При рассмотрении дела, связанного с защитой прав на словосочетание «системно-векторная психология», представляющее собой фрагмент из изданного, но малоизвестного произведения, суд признал правомерным регистрацию товарного знака с использованием данного словесного элемента, исходя из неизвестности произведения на территории Российской Федерации [9, с. 191], хотя с точки зрения охраны авторских прав в данном случае следовало бы анализировать вопрос скорее о возможности охраны данного словосочетания авторским правом, наличия в нем элемента творчества, признания его результатом творческой деятельности. Вместо этого суд ограничился формальной констатацией факта, который не может быть доказан объективным образом, т. к. вряд ли можно в эпоху развития Интернета предполагать, что произведение, обнародованное в какой-либо

зарубежной стране и размещенное в сети Интернет, является полностью не известным в Российской Федерации.

Законодательство не указывает на необходимость учета степени известности произведений или их известности широкому кругу лиц. Между тем в судебной практике периодически возникают решения, в которых даже приведенный выше подход, основанный на предположении о полной неизвестности произведения, ставится под сомнение, и суды исходят из того, насколько широко произведение в определенный момент известно публике. Например, судами признается возможность того, что даже ранее известные произведения (книга «Клуб веселых и находчивых») могут перестать обладать известностью, достаточной для защиты прав на них, на дату регистрации товарного знака («КВН») [9, с. 191–192; 14], в том числе ввиду утраты ассоциативных связей у потребителей [12, 15].

Проблема заключается в том, что такие подходы приводят к размыванию общих принципов авторско-правовой охраны, которая традиционно не зависела от назначения и достоинства произведения, степени его известности и даже наличия у публики информации об авторе произведения. Получается, что для сохранения особых положений законодательства о товарных знаках при решении вопросов их регистрации и поддержании их правовой охраны неопределенным образом ограничивается законодательно установленная охрана прав авторов [2]. Данный подход представляется необычным для сферы интеллектуальной собственности, так как для большинства относящихся к ней объектов ограничения устанавливаются непосредственно в положениях, определяющих случаи и условия их охраны. Например, такие ограничения применительно к объектам авторских прав установлены статьями 1272–1280 ГК РФ и никаких ограничений, связанных с особенностями охраны произведений, включенных в товарный знак, указанными статьями не предусмотрено.

Наиболее обоснованным представлялся бы иной подход, опирающийся на отчетливую иерархию положений об охране прав на отдельные виды средств индивидуализации и результатов интеллектуальной деятельности, обусловленный в том числе особенностями возникновения и использования таких объектов. При этом за творческими результатами, создаваемыми авторами, должно признаваться преимущество при предоставлении охраны.

Исключительные права на произведение возникают непосредственно после его создания в объективной форме. Таким образом, при попытке использования произведения или любого его элемента (части, персонажа, названия) для его включения в заявляемое обозначение при регистрации товарного знака следует учитывать, что исключительные права на такой элемент уже действуют, у такого

элемента существует правообладатель, права которого будут нарушены при регистрации.

Следовательно, регистрация товарных знаков без согласия авторов или иных обладателей прав на соответствующие произведения должна признаваться недопустимой в любом случае, вне зависимости от степени известности произведения на какой-либо территории или знакомства с ним какой-либо значимой части потребителей или отдельных представителей публики.

Разумеется, при этом речь должна идти именно об охраняемых авторским правом элементах произведения. Основным вопросом при выявлении правомерности включения какой-либо части, фрагмента, названия или иного элемента произведения в состав товарного знака должен стать вопрос о том, возможно ли рассматривать такую часть, название или иной элемент произведения в качестве объекта, пользующегося авторско-правовой охраной.

При закреплении положений, предусмотренных п. 9 ст. 1483 ГК РФ, как представляется, произошло смешение разных подходов в результате попытки отразить недопустимость регистрации произведений и их частей, персонажей, названий в качестве товарных знаков без указания на то, что данное положение относится только к охраняемым объектам авторских прав. В результате, с одной стороны, фактически игнорируется охрана неизвестных и малоизвестных произведений, несмотря на все гарантии, предоставляемые авторским правом, а с другой стороны, создаются предпосылки для оспаривания правомерности регистрации товарного знака, если в него в качестве элемента вошло, например, название произведения, хотя и не охраняемое авторским правом, но известное на территории Российской Федерации.

Невозможно логически обосновать подход, при котором соблюдение прав автора ставится в зависимость от того, насколько широко стало известно его произведение в определенный момент, тем более что законодательство в силу недостаточной детализации не устанавливает никаких критериев для оценки степени известности произведений, необходимой для того, чтобы «заслужить» охрану от несанкционированного включения в чужой товарный знак. Известность произведения может изменяться, что происходит особенно быстро, например, в случае выхода фильма, основанного на книге, активной ротации песен на радио- и телевидении, проведении рекламных компаний и в других случаях. Во многих случаях ранее известные произведения могут постепенно утрачивать узнаваемость у публики, что не должно лишать охраны права авторов и их наследников, тем более что интерес к таким произведениям также может быть возрожден.

Закрепляемый в законодательстве подход ставит в уязвимое положение не только авторов, но и продюсеров, инвестирующих в

аудиовизуальные проекты или театральные и развлекательные постановки, т. к. до момента начала их рекламы и показа любое лицо, которому станет известно планируемое название такого проекта, может подать на регистрацию товарный знак с тождественным или сходным обозначением.

Согласно п. 7 ст. 1259 ГК РФ охрана названию произведения или его персонажу предоставляется при условии, что сами по себе они представляют охраняемые авторским правом результаты творческой деятельности, выраженные в объективной форме. В рассматриваемых положениях п. 9 ст. 1483 ГК РФ критерий наличия охраняемого результата творческой деятельности подменяется критерием «известности» произведения, название, персонаж или цитата из которого используется.

Для дальнейшего развития законодательства и судебной практики необходимо признать, что безусловной и приоритетной охраной пользуются произведения, их части, персонажи, названия и иные элементы, представляющие собой результаты творческой деятельности авторов и в силу этого охраняемые авторским правом. Критерий известности применительно к таким объектам не имеет какого-либо значения, т. к. если в состав товарного знака вошел элемент, не охраняемый авторским правом, то в отношении такого элемента не могут быть предъявлены какие-либо претензии ввиду отсутствия у такого элемента правообладателя.

В случае, если в намерения законодателя входит обеспечение охраны названий известных произведений, то вопрос о недопустимости их использования без согласия правообладателей при регистрации товарных знаков должен решаться отдельно, т. к. он выходит за пределы действия традиционных авторских прав, закрепляемых в соответствии с континентальной моделью авторского права в отношении только творчески обусловленных результатов. Охрана известных названий произведений вне зависимости от их творческого характера представляет собой особое специальное решение, направленное на урегулирование определенных правоотношений, находящихся за рамками традиционного авторского права.

Предлагаемый в настоящей статье подход основывается на необходимости установления отчетливой иерархии рассматриваемых видов объектов интеллектуальных прав, в рамках которой исключительные права на произведения, возникающие в момент его создания в составе комплекса авторских прав, должны признаваться превалирующими над появляющимися впоследствии в силу регистрации исключительными правами на товарные знаки. Данный подход будет однозначным образом ориентировать лиц, намеренных осуществить регистрацию товарных знаков, вступать в договорные отношения [5] с правообладателями тех произведений, которые (или их

части, имена образы персонажей, охраняемые названия которых) будущие правообладатели товарных знаков хотят использовать в качестве элементов регистрируемых ими средств индивидуализации.

При этом включение произведения или его части в состав регистрируемого обозначения, если оно осуществляется с согласия правообладателя, должно приводить к прекращению охраны такого включенного элемента средствами авторского права при его использовании в составе зарегистрированного товарного знака, чтобы исключить основания для конфликта прав и наличия у одного и того же объекта нескольких разнородных правообладателей.

Предлагаемый подход позволит упростить оценку возникающих на практике ситуаций с точки зрения правомерности использования произведений в составе товарных знаков, исключить возникновение сложных конфликтов с вовлечением в них третьих лиц, к которым могут предъявляться претензии как со стороны правообладателей произведений, так и со стороны правообладателей товарных знаков [8, 10], и в целом будет способствовать росту стабильности гражданского оборота и гармонизации отношений между его участниками.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 30.01.2024) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Белов С. О субсидиарном применении норм авторского права к отношениям по возникновению права на товарный знак // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018. № 4. С. 47–56.
3. Белов С. Произведение в составе товарного знака: особенности правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 12. С. 26–32.
4. Гаврилов Э.П. О содержании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации // Хозяйство и право. 2017. № 6 (485). С. 3–12.
5. Деноткина А. Договор об использовании объектов авторского права в качестве товарных знаков. Некоторые аспекты // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 45–50.
6. Зайцева В.А., Янушевская Ю.И. Проблема оценки охраноспособности товарных знаков, включающих в себя авторские произведения // *Европейский журнал права и экономика*. 2023. № 33. С. 153–157.
7. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Актуальные вопросы правоприменения / О.В. Добрынин, М. М. Карелина, Е. А. Моргунова [и др.] // Российское правосудие. 2016. № S1. С. 230–252.
8. Зуйков С. А. О рисках использования объектов авторского права и товарных знаков в видеоиграх // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). 2024. № 1. С. 79–86.
9. Иванов Д.А. Авторское право и товарные знаки: проблемы судебной практики // Юридическая наука. 2021. № 4. С. 190–194.

10. Копьева Е.С. К вопросу о соблюдении интеллектуальных прав при продаже товаров на маркетплейсах // *Фундаментальные проблемы и перспективы развития предпринимательского права, конкурентного права и арбитражного процесса в современных экономических условиях санкционной политики*. Волгоград, 2022. С. 156–165.

11. Лабзин М.В. Коллизии между произведениями и товарными знаками в контексте положений статьи 1483 ГК РФ // *Интеллектуальные права: вызовы 21-го века*. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2022. С. 103–110.

12. Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением положений статьи 1483 ГК РФ // СПС «КонсультантПлюс».

13. Фридман В.Э. Коллизионные вопросы, связанные с защитой авторских прав и прав на товарные знаки / промышленные образцы в судебной практике // *Труды по интеллектуальной собственности*. 2021. Т. 38, № 3. С. 52–60.

14. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 г. по делу СИП № 387/2019 // *Каталог арбитражных дел*. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).

15. Решение Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2019 г. по делу СИП № 387/2019 // *Каталог арбитражных дел*. URL: <https://kad.arbitr.ru/> (дата обращения: 02.09.2024).

Об авторе:

ПОПОВА Ирина Юрьевна – кандидат юридических наук, Председатель Московской коллегии адвокатов «Традиции Адвокатуры», г. Москва (123317, г. Москва, ул. Литвина-Седого, д. 5/1), ORCID: 0000-0001-7645-5341, e-mail: popova@finrez.ru

Works and trademarks: problems of correlation

I.Y. Popova

Moscow Collegium of Advocates "Traditions of the Bar", Moscow

The article analyzes the problems arising in attempts to solve in the legislation and judicial practice the issues of priority protection of copyright and trademark rights in the case of registration as trademarks or their elements of works. Contradictions leading to a departure from the basic principles of copyright protection are noted, when additional requirements related to the fame of the work in the territory of the Russian Federation, when addressing the issues of copyright protection for works, their titles or other parts included in the registered trademark. It is concluded that it is necessary to establish a hierarchy of protection of the considered types of objects of intellectual rights, in the framework of which the exclusive rights to the work, arising at the time of its creation as part of the copyright complex, should be recognized as prevailing over the exclusive rights to trademarks that appear later by virtue of registration.

Keywords: *trademarks, works, exclusive rights, rights holders, results of intellectual activity, parts of works, titles of works, characters.*

About author:

ПОПОВА Irina – PhD in Law, Chairman of the Moscow Collegium of Advocates "Traditions of the Bar", Moscow (123317, Moscow, Litvina-Sedogo str., 5/1), ORCID: 0000-0001-7645-5341, e-mail: popova@finrez.ru

Попова И.Ю. Произведения и товарные знаки: проблемы соотношения // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2024. № 4 (80). С. 25–33.

Статья поступила в редакцию 10.09.2024 г.

Подписана в печать 12.12.2024 г.